

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Carrera 53 # 103 B 42 Oficina 602
Bogotá, D.C. Código 11111 Postal - Colombia
Tel: (571) 2108005 - 4263176
E-mail: mail@rubiolawyers.com

Doctora

Edna Marcela RAMIREZ OROZCO

Directora de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

REF:	Expediente No.	NC2019/0007795
	Patente de Invención:	"COMPOSICIÓN DE VACUNA PARA HERPES ZÓSTER"
	PCT:	PCT/KR2017/015155
	Titular:	INFECTIOUS DISEASE RESEARCH INSTITUTE (IDRI), MOGAM INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH

RESPUESTA A REQUERIMIENTO OFICIO No.16608 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021, Y CUYO VENCIMIENTO ES DE: 24 DE ENERO DE 2022

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, abogado graduado portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de Apoderado de las sociedades **INFECTIOUS DISEASE RESEARCH INSTITUTE (IDRI)** y **MOGAM INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH** domiciliadas en 1616 Eastlake Ave., E., Suite 400, Seattle, Washington, Estados Unidos de America y 93, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16924, Corea, respectivamente, debidamente reconocido por su Despacho, encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal para dar respuesta al auto proferido por su Despacho, mediante Oficio 16608, notificado el 26 de octubre de 2021, cuyo vencimiento para dar respuesta a la acción oficial es el 24 de enero de 2022, me permito:

Manifestar:

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. NC2017/015155

Respuesta Acción Oficial Art 45

Enero 19, 2022

Página 2 de 6

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud en referencia y con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se han emitido algunas objeciones que a continuación, me permito contestar:

I. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y teniendo en cuenta las objeciones realizadas por la Examinadora, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones, que se encuentran completamente sustentada en el contenido de la solicitud originalmente presentada, advirtiendo que no se incluye materia no divulgada anteriormente, reiterando que se conserva la esencia de las reivindicaciones tal y como fueron examinadas:

II. Determinación del Estado de la Técnica

Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

Nivel inventivo (Art 18 Decisión 486)

La Examinadora ha considerado que los siguientes documentos anticipan el objeto de esta solicitud:

D1 WO2008153541

D2 WO2006094756

Al respecto se debe manifestar que D1 y D2 fallan en revelar o sugerir las características técnicas de la presente invención.

Por una parte, el D1 divulga un adyuvante glucolípido totalmente diferente del adyuvante glucolípido de la Fórmula 1; de manera explícita el documento D1 revela que el adyuvante lipídico glucopiranosilo tiene un R1, R3, R5 y R6 como alquilos de $C_{11}-C_{20}$ y a R2 y R4 alquilos de $C_{12}-C_{20}$, mientras que, en la invención de mi representado, R^1 , R^3 , R^5 y R^6 son alquilos independientes entre ellos de C_{11} ; y R^2 y R^4 son alquilos independientes entre ellos de C_9 . En adición, el documento D1 no revela el uso de la glicoproteína E del Virus varicela zoster (VZV gE).

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. NC2017/015155

Respuesta Acción Oficial Art 45

Enero 19, 2022

Pagina 3 de 6

Por otra parte, el D2 no revela el adyuvante lipídico de la Formula 1 y de manera somera sugiere el uso de Mpl o derivados de este, lipopolisacáridos bacterianos, saponinas y dinucleótidos CpG, como adyuvantes que promueven la respuesta TH1. En adición, este documento relata que la emulsión de aceite en agua puede ser adicionada a la composición de la vacuna de manera opcional. (véanse los párrafos [0053] a [0069] de D2).

La Examinadora objeta las reivindicaciones 1 a 8, dirigidas a una composición de vacuna contra la varicela o el herpes zóster, sobre la base de que una persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir la glicoproteína E del virus de varicela Zoster (VZV gE) del documento D2 en las composiciones de vacuna de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1, considerándola como obvia.

Frente a este argumento se debe indicar que no existe obviedad tal por dos razones principales:

1) el nivel inventivo de la composición de vacuna contra la varicela o el herpes zóster de mi representado se sustenta por cambio de relación entre los elementos combinados que componen la invención. Esta invención ha sido formada a partir de un cambio estructural del adyuvante glucolipídico de glucopiranosilo, así como el uso explícito del escualeno como aceite metabolizante y de las claras proporciones que cada uno de los elementos debe tener dentro de la composición de la vacuna.

2) Como está claramente evidenciado en los ejemplos aportados en el capítulo descriptivo, el cambio en la relación de los elementos SI conduce a un cambio en el efecto y función de la vacuna por lo tanto y a la luz de la evaluación de obviedad, la invención de mi representado si se debe considerar como inventiva. La presente especificación proporciona los ejemplos que muestran que la composición de la vacuna que comprende gE + SLA (ejemplo, la Formula I en la que tanto R² como R⁴ son alquilo C⁹) + SE exhibió efectos preventivos superiores contra la varicela o el herpes zoster en comparación con la composición de vacuna que comprende gI, IE63, gB, gC o gL como antígeno (véanse los Ejemplos experimentales 7 a 10; y las Figuras 8 a 12).

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. NC2017/015155

Respuesta Acción Oficial Art 45

Enero 19, 2022

Página 4 de 6

3) Las características técnicas combinadas de los documentos D1 y D2 en las justas proporciones y medidas que mi representado desarrolló, producen un efecto técnico nuevo, es decir, que la respuesta inmunológica que produce la combinación de dichos compuestos es mejor que la suma de los efectos técnicos de las características individuales y se debe tomar como irrelevante el hecho de si cada característica individual es total o parcialmente conocida en el estado de la técnica.

Teniendo en cuenta lo expuesto en los argumentos anteriores, la materia que se desea proteger es clara, concisa y debidamente sustentada en la descripción original y no es anticipada ni obviamente derivada del estado de la técnica, conforme lo establece el Art. 14, 16, 20, 26, 30, 38 y 39 de la Decisión 486, por tanto, es novedosa e inventiva.

Adicionalmente, y solo a título ilustrativo, me permito resaltar que se ha concedido el derecho de patente al concepto inventivo de la presente invención en Australia, Ucrania, Japón, Nueva Zelanda, Eurasia, Korea y Canadá y han sido registradas con los números AU2017389221, UA124397, JP6815521, NZ755255, EA038864, KR2034234 y CA3048608.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen al SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

III. Pago de Tasas por modificación a las reivindicaciones.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio contiene un número menor de cláusulas que el anteriormente presentado el 1 de diciembre de 2020.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. NC2017/015155

Respuesta Acción Oficial Art 45

Enero 19, 2022

Pagina 5 de 6

Por otra parte, considerando que la presente respuesta se adjunta con modificaciones a las reivindicaciones, no se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio corresponde en esencia a una limitación del pliego reivindicatorio estudiado anteriormente.

No obstante, lo anterior y conforme las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones, se anexa pago por la modificación realizada a las reivindicaciones de acuerdo con el numeral 1.1.1.3.1.8 de la Resolución de Tasas No.63360 del 30 de septiembre de 2021.

V. Se Anexa:

- a. Capítulo reivindicatorio (1-8).
- b. Recibo de pago No.22-3455 por solicitud modificación a las reivindicaciones.

VI. Petición:

Conforme a lo anterior, y habiendo atendido los requerimientos y exigencias de la Examinadora, así como los argumentos expuestos, solicito muy respetuosamente a su Despacho, continuar el trámite de rigor, se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio y de ser el caso si la Examinadora considera que subsisten razones para objetar las presente invención, solicitamos expedir otro examen de fondo con los débitos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación del artículo 85 y en concordancia con el artículo 45 de la Decisión 485, - el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo – y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se hagan las correspondientes observaciones con al ánimo de hacer lo pertinente dentro del presente trámite, teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con las exigencias establecidas en la D486.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. NC2017/015155

Respuesta Acción Oficial Art 45

Enero 19, 2022

Pagina 6 de 6

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

T.P. 50.007 Consejo Superior de la Judicatura



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2019/0007795
Recibo: 22-3455
Fecha: 19/01/2022

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
CC: 17.192.062
Pago PSE No: 626482
CUS: 1291489011

Patente PCT
COMPOSICIÓN DE VACUNA PARA HERPES ZÓSTER

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 176,000	\$ 176,000
TOTAL					\$ 176,000